



Einkaleyfastofan

Lindargötu 9 — 150 Reykjavík — Sími 609450

Guðmundur Ingvi Sigurðsson hrl.
Lágmúla 7
108 Reykjavík

Tilv. vor Our ref.	Dags. Date
430-82/486	28.04.1992

MÁL:

Andmæli Guðmundar Ingva Sigurðssonar hrl., f.h. Austurbakka hf., Borgartúni 20, Reykjavík

gegn

skráningu vörumerkisins ADICOLOR, samkvæmt umsókn nr. 486/1982 frá Adidas Sportschufabriken, Adi Dassler KG, Am Bahnhof, D-8522 Herzogenaurach, Þýskalandi.

ÁKVÖRÐUN VÖRUMERKJASKRÁRRITARA

Málsatvik:

Þann 03.12.1982 tilkynnti Sigurjónsson & Thor, Óðinsgötu 4, Reykjavík f. h. Adidas Sportschufabriken, Adi Dassler KG, Am Bahnhof, D-8522 Herzogenaurach, Þýskalandi, vörumerkið ADICOLOR (orðmerki) til skráningar. Umsóknin er nr. 486/1982. Óskað var skráningar fyrir eftirtaldar vörur:

„Skór, einkum íþrótt- og tómskundaskór; leppar, skóbroddar og mannbroddar fyrir íþróttaskó, fatnaður (þar með talinn ofinn og þrjónaður, einkum íþróttafatnaður í 25. flokki.

Ritföng og tæki til að lita með; litir einkum til þess að lita skó og aðrar framantaldar vörur; sjálflímandi miðar og prentað mál í útbreiðsluskyni, einkum auglýsingaspjöld (posters), íþróttamyndir, töflur og spjöld, sem hæglega má stilla út eða setja upp og verðmiðar í 16. flokki.

Einkaleyfastofan

Litir, einkum til þess að lita með skó og aðrar framannefndar vörur í 2. flokki.“

Hinn 31.05.1983 ritaði vörumerkjaskrárritari umboðsmanni umsækjanda bréf þar sem hann taldi eftir atvikum rétt að heimila skráningu á merki þessu á grundvelli 29. gr. laga um vörumerki nr. 47/1968, þar sem merkið gæfi til kynna heiti á hluta þeirra vörutegunda sem því er ætlað að gilda fyrir. Hinn 03.06.1983 var slík „telle-quelle“ skráning samþykkt af umboðsmanni umsækjanda.

Hinn 01.09.1983 var umsókn þessi auglýst í Lögbirtingablaðinu.

Með bréfi dags. 11.10.1983, sem barst vörumerkjaskrárritara daginn eftir, andmælti Þórunn Guðmundsdóttir lögfr., f.h. Guðmundar Ingva Sigurðssonar hrl., f.h. Austurbakka hf., Borgartúni 20, Reykjavík, skráningu vörumerkisins ADICOLOR skv. umsókn nr. 486/1982. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við vörumerki í eigu Austurbakka hf., ADI (orðmerki) sem skráð er hér á landi nr. 77/1962 fyrir hvers konar skófatnað í fl. 25. Telur umboðsmaður andmælanda í greinargerð sinni að á grundvelli 2., 4. og 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga ásamt 3. mgr. 3. gr. sömu laga, beri að hafna skráningu vörumerkisins ADICOLOR, skv. umsókn nr. 486/1982.

Með greinargerð umboðsmanns andmælanda voru lögð fram eftirfarandi skjöl: 1. Dönsk firmatilkynning, dags. 13.07.1979.

2. Ljósrit úr vörumerkjaskrá.
3. Yfirlýsing, dags. 08.10.1982.
4. Bréf Björns Jónssonar hdl., dags. 11.10.1982.
5. Beiðni um endurnýjun skrás. vörumerkis, dags. 11.10.1982.
6. Endurnýjunarvottorð, dags. 22.10.1982.
7. Vottorð vörumerkjaskrárritara, dags. 22.10.1982.

Með bréfi dags. 14.10.1983 voru umboðsmanni tilkynnanda kynnt andmælin og honum gefinn frestur til 15.12.1983, er síðar var framlengdur til 20.02.1984, til þess að leggja fram greinargerð.

Hinn 13.02.1984 barst vörumerkjaskrárritara greinargerð umboðsmanns tilkynnanda. Í greinargerðinni er því haldið fram að vörumerkin ADICOLOR og ADI séu ekki svo lík; hvorki sjón- né hljóðlíking, að það skapi ruglingshættu í skilningi vörumerkjalaga. Vakin er athygli á þremur vörumerkjum sem umsækjandi á skráð hér á landi með nafninu ADIDAS nr. 288/1971, 88/1974 og 382/1981 og „Merkið ADICOLOR er nátengt og skylt þessum heimsfrægu vörumerkjum og verður að skoða rétt til skráningar þess í því samhengi.“ Í lok greinargerðarinnar er lögð áhersla á að jafnvel þótt talið verði að ruglingshætta geti skapast milli merkjanna ADI og ADICOLOR beri

Einkaleyfastofan

að skrá merkið ADICOLOR fyrir þær vörur, sem óskað er skráningar fyrir í 2. og 16. fl. vöruskrárinnar, sbr. 1. mgr. 6. gr. vörumerkjaganna.

Hinn 15.02.1984 bárust vörumerkjaskrárritara síðan frá umboðsmanni tilkynnanda staðfestingar um skráningu merkisins ADICOLOR í 11 þjóðlöndum.

Hinn 27.03.1984 sendi vörumerkjaskrárritari umboðsmanni andmælanda afrit greinargerðar umboðsmanns tilkynnanda og gaf honum frest til 28.05.1984 til þess að leggja fram síðari greinargerð.

Hinn 25.04.1984 barst vörumerkjaskrárritara síðari greinargerð umboðsmanns andmælanda dags. 24.04.1984. Í greinargerðinni segir m.a.: „Telja verður að það að skjóta orðinu color aftan við orðið adi feli ekki í sér nægilega aðgreiningu frá vörumerki umbjóðanda míns ADI, þannig að um verulega ruglingshættu sé ekki að ræða. Í vörumerki umsækjanda ADICOLOR er megináherslan á orðinu adi. Umsækjandi notar orðið adi sem forskeyti í ýmsum merkjum, sem hann selur vörur sínar undir, svo sem adilett, adistar og adicolor. Vísast hér til 13. gr. 1. mgr. vörumerkjaganna nr. 47/1968.“ Umboðsmaður andmælanda leggur síðan áherslu á að skráning merkisins ADICOLOR í öðrum löndum eigi ekki hafa áhrif á vörumerkjarétt þess hér á landi.

Vörumerkjaskrárritari sendi umboðsmanni umsækjanda afrit þessarar greinargerðar 02.05.1984 og gaf honum frest til 01.08.1984 til þess að skila inn síðari greinargerð.

Hinn 14.05.1984 barst vörumerkjaskrárritara síðari greinargerð umboðsmanns umsækjanda. Umboðsmaður umsækjanda telur í greinargerð sinni m.a. að merkið ADICOLOR skapi mun frekar hugsanatengsl við hið heimsþekkt vörumerki ADIDAS, sem umsækjandi á skráð hér, heldur en hið lítt þekkt vörumerki andmælanda ADI.

Hinn 04.06.1985 barst vörumerkjaskrárritara endurrit úr dómabók Bæjarþings Reykjavíkur í málin nr. 10325/1983 frá umboðsmanni umsækjanda. Aðilar í því bæjarþingsmáli eru þeir sömu og í því andmælamáli er hér er til úrskurðar. Í athugasemdum er umboðsmaður umsækjanda sendir með endurriti þessu segir m.a.: „Í máli því sem nú bíður úrskurðar hjá yður er sú staðhæfing sett fram af hálfu háttvirts andmælanda að vörumerkjaréttur hans teljist eldri en réttur umbjóðanda míns til vörumerksins ADIDAS. ... Við væntum þess að dómur Bæjarþings Reykjavíkur varpi nýju ljósi á þessi rök.“

NIÐURSTAÐA:

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.

Einkaleyfastofan

Andmælt er skráningu vörumerkisins ADICOLOR fyrir vörur í flokkum nr. 2, 16 og 25, sbr. fyrri upptalningu, skv. umsókn nr. 486/1982.

Andmælandi er eigandi vörumerkisins ADI sem er skráð hér á landi fyrir hvers konar skófatnað í flokk nr. 25, skráning nr. 77/1962. Andmælandi telur ruglingshættu vera með sínu skráða merki og merki skv. umsókn nr. 486/1982 og krefst þess, á grundvelli 2., 4. og 6. tl. 14. gr. vörumerkjalaga ásamt 3. mgr. 3. gr. sömu laga, að skráningu vörumerkisins ADICOLOR, skv. umsókn nr. 486/1982, verði hafnað.

Orðið COLOR hljómar eins og hefur mjög sterka sjónlíkingu með enska orðinu COLOUR sem þýðir litur og ætla má að flestir Íslendingar þekki. Fallast verður á það með umboðsmanni andmælanda að það að skjóta orðinu COLOR aftan við orðið ADI feli ekki í sér nægilega aðgreiningu frá vörumerki ADI, nr. 77/1962, þannig að það bægi frá ruglingshættu, a.m.k. hvað varðar sams konar eða svipaðar vörur. Orðið COLOR hljómar sem hvert annað viðskeyti og hætt er við að almenningur telji að vörur undir merkinu ADICOLOR séu einhver framleiðslulína frá framleiðanda ADI, einkum þó, svo sem fyrr segir, ef um sömu eða svipaða vörutegund er að ræða.

Umboðsmaður umsækjanda telur að skrá beri merkið ADICOLOR á sama hátt og merkið ADIDAS hefur verið skráð. Ekki verður fallist á að hér sé um sambærileg merki að ræða því merkið ADIDAS hafði öðlast hér mikla markaðsfestu og var heimsþekkt er það var skráð hér á landi. Hið sama verður ekki sagt um merkið ADICOLOR.

Markaðsfesta vörumerkisins ADIDAS getur ekki haft áhrif á það mat hvort orðmerkið ADICOLOR sé skráningarhæft með vísan til 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Samkvæmt 1. mgr. 6. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki, skal eigi telja vörumerki svo lík hvert öðru, að hætta sé á menn villist á þeim, nema þau nái til sömu vöru eða vöru svipaðrar tegundar. Vörulíking verður að vera til staðar.

Vörumerkið ADI, nr. 77/1962, er skráð fyrir hvers konar skófatnað í flokk nr. 25. Ekki verður talið að ruglingshætta geti verið til staðar gagnvart öðrum vörum en þeim er umsækjandi óskar eftir skráningu fyrir undir flokk nr. 25.

Vörumerkið ADI nr. 77/1962 var skráð hér á landi 25.06.1962. Þó svo andmælandi hafi ekki eignast vörumerkið fyrr en með framsali dags. 17.05.1972 nýtur merkið allt að einu vörumerkjaverndar frá skráningardegi.

Einkaleyfastofan

Með vísan til ofanritaðs verður að telja að 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga eigi hér við varðandi þær vörur er umsækjandi óskar skráningar fyrir undir flokk nr. 25.

Ekki verður talið að 3. mgr. 3. gr. vörumerkjalaga eða 2. og 4. tl. 1. mgr. 14. gr. sömu laga geti átt hér við.

ÞVÍ ÁKVARÐAST:

Skráning vörumerkisins ADICOLOR samkvæmt umsókn nr. 486/1982 er heimiluð í flokkum nr. 2 og 16 á grundvelli 29. gr. laga nr. 47/1968 um vörumerki en skráningu merkisins er hins vegar hafnað fyrir flokk nr. 25 á grundvelli 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga.

Ellý K.J. Guðmundsdóttir lögfr.

Afrit sent;
Sigurjónsson & Thor
Óðinsgötu 4
101 Reykjavík